



Office de la propriété intellectuelle du Canada

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

Référence : 2025 COMC 130

Date de la décision : 2025-06-17

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

DANS L'AFFAIRE D'UNE OPPOSITION

Opposante : Purkis Circus Corporation

Requérante : Caitlin Clendinneng

Demande : 1,862,225 pour Junk Drawer Clothing

[1] Caitlin Clendinneng (la Requérante) a demandé l'enregistrement de la marque de commerce Junk Drawer Clothing (la Marque) pour emploi en liaison avec de nombreux types de vêtements et de sacs, des patrons pour la confection de vêtements, des services de confection et de réparation de vêtements sur mesure, ainsi que des services de vente au détail connexes. Une liste complète des produits et services énumérés dans la demande, ainsi que leurs classifications dans le système de Nice (les Produits et Services de la Requérante), est fournie à l'Annexe A de la présente décision.

[2] Purkis Circus Corporation (l'Opposante) s'oppose à l'enregistrement de la Marque. L'Opposante est propriétaire de la marque de commerce déposée JUNK DRAWERS (enregistrement n° LMC1,018,198, la Marque de commerce de l'Opposante) pour emploi en liaison avec [TRADUCTION] « vêtements pour hommes, notamment caleçons boxeur, sous-vêtements » (les Produits de

l'Opposante). L'Opposante soulève plusieurs motifs d'opposition, y compris le motif selon lequel la Marque est non enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante.

[3] Pour les raisons qui suivent, la demande est rejetée en partie et l'opposition est rejetée en partie.

LA PROCÉDURE ET LA PREUVE

[4] La demande a été produite le 11 octobre 2017 et a été annoncée conformément à l'article 37 (1) de la *Loi sur les marques de commerce*, LRC 1985, ch T-13 (la Loi) le 22 juillet 2020.

[5] L'Opposante a produit une déclaration d'opposition en vertu de l'article 38 (1) de la Loi le 22 octobre 2021, qui soulève plusieurs motifs d'opposition. À l'appui de ces motifs, l'Opposante a soumis de la preuve en chef qui consistait en des copies certifiées de : (a) l'enregistrement de la Marque de commerce de l'Opposante; et (b) le dossier du Registraire en ce qui concerne la présente demande.

[6] À l'appui de la demande, la Requérante a soumis un document intitulé [TRADUCTION] « Contre-preuve » (la Preuve de Requérante). Malgré son titre, le document consiste principalement en des arguments à l'encontre des motifs d'opposition de l'Opposante, plutôt qu'en des preuves. Néanmoins, le document contient bel et bien de nombreuses affirmations de fait, et le document a été dûment souscrit par la Requérante auprès d'un commissaire à l'assermentation le 19 août 2022 (voir la Preuve de la Requérante, page 7). Les affirmations factuelles dans le document se rapportent aux définitions de dictionnaire de certains termes employés dans l'état déclaratif des produits et services, l'emploi de la Marque par la Requérante à ce jour, et les interactions de la Requérante avec l'Opposante.

[7] Par lettre datée du 20 septembre 2022 (la Lettre d'opposition), l'Opposante s'est opposée à la Preuve de la Requérante pour plusieurs motifs. L'Opposante a également demandé et obtenu l'autorisation de contre-interroger la Requérante au sujet de sa preuve, mais n'a pas procédé au contre-interrogatoire.

[8] L'Opposante a également produit l'affidavit d'Evelyn Dapito daté du 14 avril 2023 (l'Affidavit Dapito) à titre de contre-preuve. L'affidavit de Mme Dapito comprend les résultats d'une recherche Google sur les mots « Junk Drawer Clothing », ainsi que diverses captures d'écran de sites Web et d'une boutique Etsy exploitée par la Requérante. L'affidavit Dapito joint également des définitions de dictionnaire des mots « junk » et « drawer », des résultats d'une recherche Google sur la phrase « what items are in a junk drawer », et un extrait du *Manuel d'examen des marques de commerce*. Mme Dapito a été contre-interrogée au sujet de son affidavit le 25 mars 2024, et la transcription de son contre-interrogatoire a été versée au dossier.

[9] Comme observations écrites, l'Opposante a présenté une lettre datée du 2 août 2024, dans laquelle elle indique que l'Opposante [TRADUCTION] « a l'intention de s'appuyer sur les actes de procédure, les preuves et diverses observations écrites qui ont déjà été produits », et affirme que : (a) l'Opposante [TRADUCTION] « s'est acquittée de son fardeau de preuve à l'égard de chacun des motifs d'opposition »; et (b) [TRADUCTION] « la Requérante n'a pas soumis de preuve admissible suffisante pour s'acquitter de [son fardeau] ».

[10] La Requérante a produit des observations écrites le 30 septembre 2024.

[11] L'Opposante a demandé la tenue d'une audience, à condition que la Requérante demande également la tenue d'une audience. Puisque la Requérante n'a pas demandé la tenue d'une audience, aucune audience n'a été tenue.

LES OPPOSITIONS DE L'OPPOSANTE À LA PREUVE DE LA REQUÉRANTE

[12] L'Opposante a soulevé plusieurs oppositions tant à la forme qu'au fond de la Preuve de la Requérante et a demandé qu'elle soit radiée du dossier. Même si le registraire n'a pas le pouvoir de retirer des documents de son dossier concernant une demande, le registraire peut juger une preuve inadmissible et peut choisir de ne pas accorder de poids à une telle preuve dans des circonstances justifiées. Pour les raisons suivantes, j'estime que certains aspects de la Preuve de la Requérante sont inadmissibles et je n'accorderai aucun poids à ces aspects.

Première personne et absence de fait

[13] L'Opposante affirme que la Preuve de la Requérante n'est pas rédigée à la première personne, comme l'exige l'article 80 (1) des *Règles des Cours fédérales* (DORS/98-106) (les *Règles des Cours fédérales*). L'Opposante affirme que les règles de preuve qui s'appliquent à la Cour fédérale s'appliquent aux procédures d'opposition [Lettre d'opposition à la page 2, citant l'énoncé de pratique de la Commission des oppositions intitulé *Pratique concernant la procédure d'opposition en matière de marque de commerce*, article IV].

[14] Bien que les règles juridiques en matière de preuve comme le oui-dire et le privilège sont généralement applicables dans les procédures dont le registraire est saisi, le registraire ne respecte pas strictement les règles de pratique formelles de la Cour fédérale [voir *Maximilian Fur Co c Maximilian for Men's Apparel Ltd*, 1983 CanLII 5430 (COMC)]. L'article 80 (1) des

Règles des Cours fédérales est une règle de pratique formelle, plutôt qu'une règle juridique en matière de preuve. Le caractère formel de l'article 80 (1) des *Règles des Cours fédérales* est souligné par son autre exigence, à savoir que les affidavits doivent être établis selon « la formule 80A ». À ma connaissance, aucun affidavit jamais soumis au registraire dans une procédure d'opposition n'a été établi selon la formule 80A des *Règles des Cours fédérales*, qui exige un style de cause selon une formule qui n'est pas applicable aux procédures d'opposition. Il est donc évident que le non-respect de l'article 80 (1) des *Règles des Cours fédérales* n'est pas un obstacle à l'admissibilité d'un affidavit dont le registraire est saisi.

[15] L'Opposante affirme également que la Preuve de la Requérante contient [TRADUCTION] « peu ou pas de faits » et qu'il est inapproprié d'inclure des arguments sur les questions dans la preuve. Il ressort de la Preuve de la Requérante qu'une grande partie de celle-ci consiste en des arguments sur le bien-fondé de la présente affaire. Cependant, il est également évident que la Preuve de la Requérante contient plusieurs déclarations qui équivalent à des affirmations de fait, telles que l'état déclaratif de la Requérante concernant les propos tenus par le directeur de l'Opposante à son égard. [page 3, deuxième paragraphe], et les déclarations de la Requérante concernant l'emploi de la Marque [page 4]. Puisque le document a été dûment souscrit devant un commissaire à l'assermentation, je suis prêt à accepter ces déclarations comme preuve des faits invoqués. Je ne donnerai aucune force probante aux déclarations qui ne sont pas des affirmations de fait, y compris celles qui équivalent à des arguments sur le bien-fondé.

Privilège de règlement

[16] L'Opposante affirme que la Preuve de la Requérante contient des [TRADUCTION] « déclarations qui relèveraient de la discussion de règlement sans préjudice », qui devraient être rayées de la preuve [Lettre d'opposition

à la page 3]. En particulier, la page 3 de la Preuve de la Requérante contient une affirmation selon laquelle le directeur de l'Opposante a verbalement déclaré à la Requérante son opinion sur la question de savoir si les marques de commerce des parties créaient de la confusion.

[17] Pour revendiquer un droit au privilège de règlement, un critère en trois parties doit être satisfait [*Mohawks of the Bay of Quinte c Canada (Affaires indiennes et Nord canadien)*, 2013 CF 669 au para 34] :

- Un litige était en cours ou envisagé;
- L'intention expresse ou tacite des parties à la communication était qu'elle ne soit pas révélée au tribunal judiciaire en cas d'échec des négociations.
- La communication avait pour objet le règlement amiable du différend.

[18] Le critère pour le privilège de règlement est un critère conjonctif et le fardeau d'établir que ce privilège s'applique incombe à la partie qui l'affirme [*Robert Aquilini Successor Trust c Canada (Procureur général)*, 2021 CanLII 46 435 au para 74 (CF)]. Cependant, l'Opposante n'a abordé aucun des éléments requis énoncés ci-dessus. En particulier, et à tout le moins, il n'y a aucune preuve que la déclaration a été faite avec l'intention expresse ou tacite qu'elle ne serait pas divulguée dans ces procédures, ou que le but de la déclaration était de tenter de parvenir à un règlement. Par conséquent, la preuve des déclarations de l'Opposante ne sera pas considérée comme inadmissible.

Référence à des documents non inclus dans la preuve

[19] L'Opposante s'oppose aux références dans la Preuve de la Requérante concernant la correspondance avec l'examineur de marque de commerce qui a révisé la présente demande, au motif que la preuve ne comprend pas

une copie certifiée de l'historique du dossier de demande contenant la correspondance [Lettre d'opposition, page 3]. Cependant, la preuve contient une telle copie certifiée; elle a été produite par l'Opposante dans le cadre de sa preuve en chef. Par conséquent, les références à la correspondance avec l'examineur ne seront pas considérées comme inadmissibles.

Preuve mal notariée

[20] L'Opposante s'oppose aux pièces jointes à la Preuve de la Requérante au motif qu'elles ne sont pas dûment notariées [Lettre d'opposition, pages 3 et 4]. En particulier, les pièces ne sont pas identifiées par des pages de couverture signées par le commissaire à l'assermentation qui a demandé le document. L'opposition de l'Opposante en l'espèce est bien fondée [voir *Re Andres Wines Ltd et E et J Gallo Winery* (1975), 25 CPR (2 d) 126 aux p. 135 et 136 (CAF)]. Étant donné que l'opposition de l'Opposante à cet égard a été faite en temps opportun, et qu'aucune mesure n'a été prise par la Requérante pour résoudre le problème, aucun poids ne sera accordé aux pièces jointes à la Preuve de la Requérante.

Conclusion concernant les autres oppositions relatives à la preuve

[21] En vue de ce qui précède, je considère que toutes les déclarations dans la Preuve de la Requérante qui ne constituent pas des affirmations de fait, y compris toutes les déclarations qui constituent un argument, sont inadmissibles. J'estime également que les pièces jointes à la Preuve de la Requérante sont inadmissibles. Aucun poids ne sera accordé à aucune des preuves inadmissibles dans la présente décision. À tous autres égards, la Preuve de la Requérante est admissible et se verra accorder un poids

MOTIFS D'OPPOSITION

[22] Dans sa déclaration d'opposition, l'Opposante soulève les motifs d'opposition suivants :

- Les services [TRADUCTION] « tricot et crochet sur mesure » et [TRADUCTION] « upcycler/recycler/reprendre la conception des tissus et des vêtements existants » ne sont pas énoncés dans les termes ordinaires du commerce, comme l'exige le motif 30 (2) a) de l'article 30 (2) a) de la Loi;
- La Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante (Le Motif fondé sur l'enregistrabilité);
- La Marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, pour les raisons énoncées ci-dessous (Le Motif fondé sur le caractère distinctif);
- La Requérante n'employait pas et ne projetait pas d'employer la Marque au Canada à la date de production de la demande (le Motif fondé sur le défaut d'emploi ou d'emploi projeté);
- la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité des produits et services de la Requérante (le motif fondé sur le caractère descriptif).

[23] Pour chaque motif d'opposition, l'Opposante doit s'acquitter du fardeau de preuve initial afin de produire une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition. Si l'Opposante s'acquitte de ce fardeau initial, alors c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de convaincre le registraire que, selon la prépondérance des probabilités, les motifs d'opposition ne devraient pas empêcher l'enregistrement de la Marque [voir *John Labatt Ltd c Molson Companies Ltd* (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1^{re} inst)].

RAISONS DE LA DÉCISION

Motif fondé sur l'article 30 (2) a)

[24] À l'égard de ce motif, l'Opposante invoque les articles 38 (2) a) and 30(2) a) de la Loi, et l'article 29 du Règlement sur les marques de commerce DORS/2018-227 (le Règlement). En particulier, l'Opposante affirme que les termes [TRADUCTION] « tricot et crochet sur mesure » et [TRADUCTION] « upcycler/recycler/reprendre la conception des tissus et des vêtements existants » ne sont pas des termes ordinaires du commerce, comme l'exige l'article 30 (2) a) de la Loi, ou ne décrivent pas les services de façon spécifique, comme l'exige l'article 29 du Règlement [déclaration d'opposition, para 5].

[25] Le fardeau initial de l'Opposante à l'égard de ce motif peut être satisfait en présentant des arguments satisfaisants pour appuyer sa position et le registraire pourrait prendre connaissance d'office des faits à l'appui du plaidoyer de l'Opposante [*Catherine Sidonio c Chanel Limited*, 2024 COMC 189 au para 44]. Cependant, puisque l'Opposante n'a présenté ni argument ni preuve à l'égard de ce motif, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

Motif fondé sur l'enregistrabilité

[26] En ce qui concerne ce motif, l'Opposante invoque les articles 38 (2) b) and 12(1) d) de la Loi et fait valoir que la Marque crée de la confusion avec la marque de commerce de l'Opposante. La date pertinente pour ce motif d'opposition est la date de cette décision [*Simmons Ltd c A to Z Comfort Beddings Ltd* (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[27] Étant donné que la Marque de commerce de l'Opposante est enregistrée et que l'enregistrement demeure en règle à la date de la présente décision, l'Opposante s'acquitte de son fardeau initial. Par

conséquent, c'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la Marque ne crée pas de confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante.

Test en matière de confusion

[28] Une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région sera susceptible de faire conclure que les produits ou les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail, loués ou exécutés (selon le cas), par la même personne [article 6 (2) de la Loi]. La question de la confusion doit être considérée comme une question de première impression que laisse dans l'esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la marque de commerce visée par la demande alors qu'il n'a qu'un souvenir imparfait de la marque de commerce d'un opposant. Ce consommateur ordinaire et pressé ne s'arrête pas pour examiner la question en profondeur, pas plus que pour étudier de près les ressemblances et les différences entre les marques de commerce [*Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée*, 2006 CSC 23 au para 20 (*Veuve Clicquot*)].

[29] L'application du critère de confusion est un exercice qui consiste à constater les faits et tirer des inférences [*Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc*, 2011 CSC 27 au para 102 (*Masterpiece*)]. Toutes les circonstances de l'espèce doivent être prises en considération, y compris les facteurs énumérés à l'article 6 (5) de la Loi :

- le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues;
- la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage;
- le genre de produits, services ou entreprises;

- la nature du commerce;
- le degré de ressemblance entre les marques de commerce, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[30] Le caractère distinctif inhérent d'une marque de commerce renvoie à son originalité. Lorsqu'une marque de commerce est un nom unique ou inventé, de sorte qu'elle ne peut renvoyer qu'à une seule chose, la marque de commerce est intrinsèquement distinctive [*Tommy Hilfiger Licensing Inc c Produits de Qualité IMD Inc*, 2005 CF 10, au para 53]. À l'inverse, les marques de commerce constituées de mots qui ne sont pas originaux ou uniques, ou qui comprennent de tels mots, comme des mots employés par tous les commerçants pour décrire la nature ou la qualité de leurs produits, possèdent un degré de caractère distinctif inhérent bas [voir *General Motors Corp c Bellows*, 1949 CanLII 47 (CSC), voir aussi *GSW Ltd c Great West Steel Industries Ltd* (1975), 22 CPR (2d) 154 (CF 1^{re} inst.)].

[31] La Marque et les Marques de commerce de l'Opposante se situent toutes deux quelque part entre les deux scénarios décrits ci-dessus. Les marques de commerce sont composées principalement ou entièrement de l'expression [TRADUCTION] « Tiroir à bric-à-brac », ou de son équivalent au pluriel [TRADUCTION] « Tiroirs à bric-à-brac ». Même si ces mots ne sont pas originaux ou uniques, il n'y a aucune preuve que l'une ou l'autre marque de commerce a une signification qui se rapporte aux produits ou services des parties. Il n'y a également aucune preuve qui permet de suggérer que les commerçants utilisent généralement ces expressions pour décrire de tels produits ou services. Par conséquent, les deux marques de commerce possèdent un degré raisonnable de caractère distinctif inhérent malgré leur manque de caractère unique ou d'originalité.

[32] En ce qui a trait à la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues, je ne dispose d'aucune preuve que la marque de commerce de l'Opposante a été employée au Canada ou est devenue connue auprès des consommateurs canadiens d'une quelconque autre manière. D'autre part, la Preuve de la Requérante établit ce qui suit :

- La Requérante emploie la Marque depuis au moins 2008 et possède une boutique en ligne accessible au public depuis janvier 2009 [Preuve de la Requérante, page 4, deuxième paragraphe complet];
- La présence en ligne de la Requérante est [TRADUCTION] « l'un des meilleurs résultats de recherche lors de l'emploi d'un moteur de recherche en ligne » [page 3, quatrième paragraphe];
- L'entreprise de la Requérante a une [TRADUCTION] « réputation locale » [page 3, dernier paragraphe].

[33] Compte tenu de ce qui précède, j'accepte que la Marque a été employée et est devenue connue au Canada dans une certaine mesure. Cependant, la Preuve de la Requérante ne fournit aucun moyen de déterminer dans quelle mesure la Marque est devenue connue, comme les volumes de ventes, le nombre de visiteurs sur le site Web ou la preuve de l'étendue de la publicité faite par la Requérante. En l'absence d'une telle preuve, je ne peux pas déterminer de manière significative dans quelle mesure la marque est devenue connue au Canada. Par conséquent, ce facteur favorise la Requérante, mais seulement dans une moindre mesure.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage

[34] Comme indiqué ci-dessus, il n'y a aucune preuve que la Marque de commerce de l'Opposante a déjà été employée au Canada, tandis que la Requérante emploie la Marque au Canada depuis au moins 2008 [Preuve de la Requérante, page 3, dernier paragraphe]. Cependant, compte tenu de l'absence de preuve de l'étendue à laquelle la Marque a été employée depuis

2008, j'estime que ce facteur favorise la Requérante seulement dans une moindre mesure.

Genre des produits et services

[35] En ce qui a trait au genre des produits et des services des parties, les Produits et Services de la Requérante tels qu'énoncés dans la demande doivent être comparés avec les Produits de l'Opposante tels qu'énoncés dans l'enregistrement de la Marque de commerce de l'Opposante [voir *Mr Submarine Ltd c Amandista Investments Ltd* (1987), 1987 Canlii 8953 (CAF)]. Cela étant dit, une preuve d'emploi effectif par les parties de leurs marques de commerce est pertinente pour comprendre la signification et la portée des produits et services énoncés dans la demande et l'enregistrement [voir *McDonald's Corp c Coffee Hut Stores Ltd*. CPR (3 d) 168 (CAF)].

[36] Il est clair à la lecture des déclarations respectives de produits et services des parties qu'il existe au moins un certain degré de chevauchement. Plus particulièrement, les produits de l'Opposante consistent en [TRADUCTION] « vêtements pour hommes, nommément des caleçons boxeur, sous-vêtements », et un certain nombre des Produits de la Requérante se chevauchent directement avec ces produits, ou sont étroitement liés en ce sens qu'ils constituent d'autres types de sous-vêtements ou de vêtements intimes, pour les hommes ou les femmes (les Produits qui se chevauchent) :

- [TRADUCTION] Maillots de bain;
- [TRADUCTION] Bikinis;
- [TRADUCTION] Sous-vêtement corset;
- [TRADUCTION] Corsets;
- [TRADUCTION] Bas de bikini;
- [TRADUCTION] Hauts de bikini;
- [TRADUCTION] Shorts boxeurs

- [TRADUCTION] Caleçons boxeur;
- [TRADUCTION] Maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge;
- [TRADUCTION] Sous-vêtements pour femmes;
- [TRADUCTION] Lingerie;
- [TRADUCTION] Vêtements décontractés;
- [TRADUCTION] Pyjamas décontractés;
- [TRADUCTION] Sous-vêtements pour hommes;
- [TRADUCTION] Chemises sans manches;
- [TRADUCTION] Chemises de nuit;
- [TRADUCTION] Robes de nuit;
- [TRADUCTION] Chemises de nuit;
- [TRADUCTION] Robes de nuit;
- [TRADUCTION] Nuisettes
- [TRADUCTION] Vêtements de nuit;
- [TRADUCTION] Culottes;
- [TRADUCTION] Pyjamas;
- [TRADUCTION] Vêtements de nuit;
- [TRADUCTION] Vêtements de nuit;
- [TRADUCTION] Chaussettes;
- [TRADUCTION] Soutiens-gorge sport;
- [TRADUCTION] Maillots de bain;
- [TRADUCTION] Vêtements de bain pour hommes et femmes;
- [TRADUCTION] Costumes de bain;
- [TRADUCTION] Bas de maillot de bain;
- [TRADUCTION] Maillots de bain;
- [TRADUCTION] Maillots de bain;
- [TRADUCTION] Maillots de bain;
- [TRADUCTION] Tankinis;

- [TRADUCTION] Tanga;
- [TRADUCTION] Sous-vêtements;
- [TRADUCTION] Cuissards
- [TRADUCTION] Jupons;
- [TRADUCTION] Sous-vêtements;
- [TRADUCTION] Lingerie pour femmes;
- [TRADUCTION] Sous-vêtements pour femmes.

[37] Les Produits et Services de la Requérante contiennent également de nombreux autres articles dans la classe 25 du système de Nice, ainsi que des services de vente au détail liés aux vêtements dans la classe 35 du système de Nice. Ces produits et services sont tous liés aux vêtements tout comme les Produits de l'Opposante. Cependant, de nombreux articles de vêtements, tels que des tabliers, des vêtements de gymnastique et des costumes d'Halloween, sont essentiellement de nature différente des caleçons boxeur et des sous-vêtements.

[38] De plus, la preuve de la Requérante indique que ses produits vestimentaires appartenant à la classe 25 du système de Nice sont [TRADUCTION] « sur mesure, des pièces uniques, fabriqués à la main », tandis que les Produits de l'Opposante sont des articles de série [Preuve de la Requérante à la page 3, dernier paragraphe]. J'accepte la déclaration sous serment de la Requérante concernant le genre de ses propres produits vestimentaires, et en l'absence de contre-interrogatoire ou de preuve du contraire de la part de l'Opposante, j'accepte également sa déclaration sous serment concernant le genre des Produits de l'Opposante. Cette différence observée dans le genre des produits vestimentaires et des services connexes des parties diminue la probabilité de confusion chez les consommateurs.

[39] Le reste des Produits et Services de la Requérante est constitué de divers types de sacs, ainsi que de produits et services liés à la fabrication ou

à la réparation de vêtements. Il existe un degré de différence encore plus élevé entre ces produits et services et les Produits de l'Opposante, par rapport aux Produits et Services de la Requérante qui ont déjà été discutés.

[40] En considérant ce qui précède, je constate que le genre des produits et services des parties favorise l'Opposante à l'égard des Produits qui se chevauchent, malgré le fait que ces produits sont fabriqués sur mesure, contrairement aux articles de série de l'Opposante. Je trouve que ce facteur est équilibré par rapport aux autres produits de la classe 25 du système de Nice et aux services de la Requérante de la classe 35 du système de Nice. J'estime que ce facteur favorise la Requérante en ce qui a trait aux autres Produits et Services de la Requérante.

Nature du commerce

[41] À l'égard de ce facteur, la Requérante soutient que la nature personnalisée et faite à la main de ses produits contre les articles de série de l'Opposante favorise sa position joue en sa faveur. Puisque les vêtements sur mesure nécessiteraient nécessairement de passer une commande à l'avance, et éventuellement de prendre des mesures, j'estime qu'il est raisonnable de conclure que ces vêtements sur mesure seraient probablement vendus d'une manière différente, par des voies de commercialisation différentes, que celle des sous-vêtements fabriqués en série de l'Opposante. Des différences comme celle-ci constituent un facteur important qui favorise la Requérante en l'espèce [voir *Jacques Vert Group Limited c YM Inc (Ventes)*, 2014 CF 1242 au para 45 (*Ventes YM*)]. Et bien que l'emploi actuel (ou l'emploi projeté) des parties ne devrait pas être considéré à l'exclusion des emplois futurs qui pourraient relever de la portée de la demande ou de l'enregistrement, il n'y a aucune preuve en l'espèce pour suggérer que les voies de commercialisation des parties pourraient converger à l'avenir [voir *Ventes YM* au para 46].

[42] Compte tenu de ce qui précède, j'estime que la nature du commerce des parties favorise la Requérante, à l'égard de tous les Produits et Services de la Requérante.

Degré de ressemblance

[43] La Marque et la Marque de commerce de l'Opposante présentent toutes deux une similarité évidente tant sur le plan de la présentation que du son, puisque les deux marques de commerce consistent principalement en l'expression [TRADUCTION] « Tiroir à bric-à-brac », ou de son équivalent au pluriel. Le degré de ressemblance est toutefois bas en ce qui concerne les idées suggérées par les marques de commerce. Bien que la Marque de l'Opposante suggère l'idée de [TRADUCTION] « Tiroirs à bric-à-brac » en général, la Marque suggère l'idée de vêtements qui sont d'une manière ou d'une autre liés à un [TRADUCTION] « tiroir à bric-à-brac ».

[44] Dans l'ensemble, j'estime que le degré de ressemblance entre les marques de commerce favorise l'Opposante, compte tenu de la forte ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation et le son.

Circonstance de l'espèce – Déclarations de l'Opposante

[45] La Requérante s'appuie également sur des déclarations alléguées du directeur de l'Opposante selon lesquelles les marques de commerce des parties ne créent pas de la confusion [observations écrites de la Requérante à la page 2, avant-dernier paragraphe]. À cet égard, la Requérante s'appuie sur sa déclaration sous serment selon laquelle [TRADUCTION] « l'Opposante a déclaré verbalement le 21 janvier 2021 et le 24 mars 2021 qu'il ne pensait pas que les deux [marques de commerce] créent de la confusion et a convenu qu'elles étaient suffisamment distinctes pour ne pas causer de conflit » [Preuve de la Requérante, page 3, deuxième paragraphe].

[46] Comme indiqué ci-dessus, l'Opposante s'oppose à cette preuve sur la base du privilège de règlement, mais n'a pas réussi à étayer son opposition avec des preuves de l'objectif pour lequel la déclaration a été faite, ou d'une intention qu'elle ne soit pas divulguée. De plus, l'Opposante a eu l'occasion de contre-interroger la Requérante sur cette preuve et de répondre en réplique, mais elle a refusé de le faire. Puisque l'Opposante n'a pas contesté la véracité de la Preuve de la Requérante à ce sujet, malgré avoir eu amplement l'occasion de le faire, j'accepte que le directeur de l'Opposante a fait une déclaration selon laquelle, à son avis, les marques de commerce des parties ne sont pas susceptibles d'être confondues.

[47] Cela étant dit, à mon avis, cette déclaration du directeur de l'Opposante a une valeur limitée pour déterminer la question de la confusion. Il n'y a aucune preuve du niveau de connaissance du droit des marques de commerce de la part du directeur de l'Opposante, y compris s'il ou elle connaît le test en matière de confusion énoncé dans la Loi. Même s'il est raisonnable de conclure que le directeur de l'Opposante avait une connaissance du genre des produits et services des parties, au moins dans une certaine mesure ainsi que du degré de ressemblance entre les marques de commerce, il n'est pas clair si le directeur de l'Opposante avait pris en compte les autres circonstances de l'espèce comme l'exige l'article 6 (5) de la Loi. Il n'est pas non plus clair si le directeur de l'Opposante exprimait son avis concernant tous les Produits et Services de la Requérante, ou seulement de certains d'entre eux. Pour ces raisons, à mon avis, les déclarations de l'Opposante à cet égard sont d'une aide limitée. Cette circonstance de l'espèce favorise donc la Requérante, mais seulement dans une mesure limitée.

Conclusion en ce qui concerne la confusion

[48] Comme je l'ai mentionné ci-dessus, c'est à la Requêteurante qu'incombe le fardeau d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec la Marque de commerce de l'Opposante. Ayant pris en considération tout ce qui précède, en tant que question de première impression dans l'esprit d'un consommateur ordinaire, je ne suis pas convaincu que la Requêteurante s'est acquittée de son fardeau initial à l'égard des Produits qui se chevauchent. J'arrive à cette conclusion principalement en raison du degré de ressemblance entre les marques de commerce et du fait que les Produits qui se chevauchent sont identiques ou presque identiques aux Produits de l'Opposante. J'arrive à cette conclusion malgré le fait que : (a) la Marque de commerce de l'Opposante n'a pas été démontrée comme étant connue au Canada dans une mesure appréciable; (b) les différences entre les produits sur mesure de la Requêteurante et les articles de série de l'Opposante, ainsi que les voies de commercialisation que ces produits transigeront; et (d) que l'avis déclaré de l'Opposante selon lequel les marques de commerce des parties n'est pas susceptible d'être confondu. À mon avis, compte tenu de tout ce qui précède, il y a environ autant de chances qu'un consommateur ordinaire déduit que les Produits qui se chevauchent proviennent de la même source que les Produits de l'Opposante.

[49] J'arrive à une conclusion différente à l'égard du reste des Produits et Services de la Requêteurante. Ces autres Produits et Services sont au moins quelque peu moins similaires aux Produits de l'Opposante que les Produits qui se chevauchent, ce qui, à mon avis, fait pencher la prépondérance des probabilités en faveur de la Requêteurante. La probabilité de confusion relative aux autres Produits et Services de la Requêteurante est donc quelque peu moins qu'égale.

[50] Pour les raisons qui précèdent, le Motif fondé sur l'enregistrabilité est donc accueilli à l'égard des Produits qui se chevauchent et est rejeté à l'égard du reste des Produits et Services de la Requérante.

Le motif fondé sur le caractère distinctif

[51] À l'égard de ce motif, l'Opposante invoque les articles 38 (2) d) et 2 de la Loi et affirme que la Marque ne distingue pas véritablement et n'est pas adaptée à distinguer les Produits et Services de la Requérante des produits de l'Opposante offerts et vendus en liaison avec les marques de commerce de l'Opposante JUNK DRAWER et JUNK DRAWERS [déclaration d'opposition, para 8]. La date pertinente pour évaluer ce motif est la date de production de l'opposition [*Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc*, 2004 CF 1185 para 25].

[52] Pour s'acquitter de son fardeau initial, l'Opposante doit établir qu'à la date pertinente, les marques de commerce invoquées de l'Opposante avaient une réputation au Canada qui était « importante, significative ou suffisante », de sorte à annuler le caractère distinctif établi de la Marque [*Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd*, 2006 CF 657 au para 34]. Puisqu'il n'y a aucune preuve que les marques de commerce invoquées ont une réputation au Canada d'une quelconque manière, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial. Ce motif d'opposition est donc rejeté.

Le Motif fondé sur le défaut d'emploi ou d'emploi projeté

[53] À l'égard de ce motif, l'Opposante invoque l'article 38 (2) e) de la Loi et plaide qu'à la date de production de la demande, la Requérante n'employait pas et ne projetait pas d'employer la Marque au Canada en liaison avec divers Produits et Services spécifiés au paragraphe 9 de la déclaration d'opposition. Au contraire, l'Opposante affirme que la Requérante

[TRADUCTION] « a simplement sélectionné un certain nombre d'articles dans le Manuel des produits et des services du [Bureau des marques de commerce] sans avoir employé la Marque en liaison avec chaque produit et service et sans intention d'employer la Marque en liaison avec chaque produit et service » [déclaration d'opposition, para 9].

[54] En l'absence d'observations de la part de l'Opposante, il n'est pas évident de voir comment une quelconque preuve de l'Opposante soutient ses affirmations factuelles concernant ce motif. Par conséquent, j'estime que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve initial, et ce motif d'opposition est rejeté.

Le motif fondé sur le caractère descriptif

[55] En ce qui concerne ce motif, l'Opposante invoque les articles 38 (2) *b*) et 12 (1) *b*) de la Loi et affirme que la Marque n'est pas enregistrable parce qu'elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité des Produits et Services de la Requérante [déclaration d'opposition, para 10]. L'Opposante invoque également l'article 38 (2) *d*) de la Loi et affirme que la Marque n'est pas distinctive des Produits et Services de la Requérante, pour essentiellement la même raison [déclaration d'opposition, para 11].

[56] Il est possible de s'acquitter du fardeau de preuve initial d'un opposant à l'égard de ce motif en renvoyant au sens ordinaire que donne un dictionnaire aux mots qui composent la Marque [voir *Flowers Canada/Fleurs Canada Inc c Maple Ridge Florist Ltd* (1998), 86 CPR (3 d) 110 (COMC)]. Cependant, la seule preuve de ce type inscrite au dossier figure dans l'Affidavit Dapito, qui a été produit en réponse conformément à l'article 52 du Règlement.

[57] Une contre-preuve acceptable est une contre-preuve qui répond directement aux points soulevés dans la preuve d'un requérant qui ne sont pas prévus; elle ne vise pas à corriger ou à compléter la preuve antérieure d'un opposant et ne permet pas à une partie de scinder sa preuve [voir *Halford c Seed Hawk Inc*, 2003 CFPI 141]. La contre-preuve inacceptable, telle que la preuve qui aurait dû faire partie de la preuve en chef d'une partie, peut être exclue [voir *DMC SRL c. Giusti*, 2024 CF 605 au para 29]. En l'espèce, même s'il n'y a eu aucune demande d'exclure la contre-preuve de l'Opposante, l'affidavit Dapito est clairement une réponse inacceptable à l'égard du motif fondé sur le caractère descriptif. La signification des mots dans la Marque fait l'objet d'un litige depuis le moment où l'Opposante a invoqué le Motif fondé sur le caractère descriptif dans sa déclaration d'opposition. La preuve de l'Opposante sur cette question aurait donc dû être incluse dans sa preuve en chef. En introduisant la preuve uniquement en réponse, l'Opposante a effectivement scindé sa preuve. Étant donné le caractère inacceptable de l'Affidavit Dapito, en ce qui concerne le motif fondé sur le caractère descriptif, je ne suis pas prêt à permettre à l'Opposante de l'invoquer dans le cadre de ce motif. Le Motif fondé sur le caractère descriptif est donc rejeté, puisque l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial.

DÉCISION

[58] Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63 (3) de la Loi, je rejette la demande d'enregistrement en ce qui a trait aux Produits qui se chevauchent et je rejette l'opposition en ce qui a trait au reste des Produits et Services de la Requérante en vertu de l'article 38 (12) de la Loi. La demande passera à l'étape de l'enregistrement en liaison avec les produits et services énumérés à l'Annexe B de la présente décision.

Jaimie Bordman
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce
Office de la propriété intellectuelle du Canada

Traduction certifiée conforme
Christelle Ziade
Félix Tagne Djom

ANNEXE A

Les Produits et Services de la Requérante

[TRADUCTION]

- 16 (1) Patrons pour confectionner des vêtements; patrons pour la confection de vêtements
- 18 (2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; porte-monnaie; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochette; pochettes; porte-monnaie; trousse de maquillage; vêtements pour chiens; sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie; sacs tricotés; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie multifonctionnels; porte-monnaie; porte-monnaie et portefeuilles; petits porte-monnaie; petits sacs.
- 25 (3) Tabliers; vêtements de sport; maillots de bain; bikinis; vêtements professionnels; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, des robes et des shorts; manteaux pour femmes; sous-vêtements corsets; corsets; vestes; jeans; gants tricotés; bonnets tricotés; pulls tricotés; chaussures; chaussures pour femmes; vêtements de sport; bas de bikini; haut de bikini; chemisiers; combinaisons; caleçons boxeur; shorts boxeurs; vêtements professionnels; chemises boutonnées; pantalons capri; cardigans; pantalons décontractés; chemises décontractées; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; manteaux pour hommes et femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; hauts courts; manteaux en denim; vestes en denim; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; robes; cache-oreilles; robes de soirée; robes de bal; vêtements de sport; chapeaux à la mode; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; pantalons en polaire; vêtements de cérémonie; robes de soirée; vêtements de gymnastique; costumes d'Halloween; bandeaux; vestes à capuche; pulls à capuche; sweats à capuche; hauts à capuche; pantalons de jogging; robes chasubles; combinaisons; bonnets en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; costumes pour femmes; sous-vêtements pour femmes; jambières; jambières; jambières; justaucorps; lingerie; vestes longues; pulls à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas décontractés; costumes de mascarade; chemises pour hommes; sous-vêtements pour hommes; mitaines; ceintures porte-billets; monokinis; chemises sans manches; cache-cou; chemises de nuit; robes de chambre; chemises de nuit; robes de nuit; nuisettes; vêtements d'hiver d'extérieur; vestes d'extérieur; salopettes; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; cabans; jupons; poches pour

vêtements; pulls; pyjamas; imperméables; écharpes; châles; châles et foulards de tête; vestes de moto; plastrons; chemises; chemises pour costumes; pantalons courts; jupons courts; shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; tailleurs-jupes; jupes; jupes et robes; masques pour dormir; vêtements de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; jerseys sans manches; pantoufles; chaussettes; vestes de sport; vestes de sport; chemises de sport; soutiens-gorge sport; vêtements de sport; jerseys de sport; costumes; pantalons de survêtement; sweatshirts; survêtements; maillots de bain; maillots de bain pour hommes et femmes; maillots de bain; bas de maillot de bain; slips de bain; maillots de bain; maillots de bain; tee-shirts; débardeurs; tanga; costumes de théâtre; strings; collants; toques; chaussures d'athlétisme; vestes d'athlétisme; pantalons d'athlétisme; survêtements d'athlétisme; bustiers tubulaires; tutus; sous-vêtements; cuissards; jupons; sous-vêtements; pantalons d'échauffement; gants d'hiver; chemisiers pour femmes; lingerie pour femmes; chemises pour femmes; vêtements de sport pour femmes; costumes pour femmes; sous-vêtements pour femmes; bonnets en laine; chemises tissées; hauts tissés; pantalons de yoga

- 35 (1) Services de vente par correspondance dans le domaine des vêtements; ventes en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de détail proposant des vêtements; vente de vêtements
- 37 (2) Réparation des vêtements
- 40 (3) Tricotage et finitions personnalisés pour les vêtements; altération de vêtements; altération de vêtements sur mesure; couture ou confection de robe sur mesure; confection de robe; teinture de vêtements; broderie; services de broderie; travaux d'aiguille et confection; impression de motifs sur textiles; couture; services de couture; services de broderie sur tee-shirts; teinture de textiles; tissage de textiles; traitement et finition de la laine
- 42 (4) Upcycler/recycler/repandre la conception des tissus et des vêtements existants; conception de vêtements; services de conception de robes; conception de robes; services de consultation en design de mode; conception de bijoux; services de conception de vêtements; conception de vêtements

ANNEXE B

Produits et services pour lesquels l'Opposition est rejetée

[TRADUCTION]

- 16 (1) Patrons pour confectionner des vêtements; patrons pour la confection de vêtements
- 18 (2) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; porte-monnaie; vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochette; pochettes; porte-monnaie; trousse de maquillage; vêtements pour chiens; sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie; sacs tricotés; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie multifonctionnels; porte-monnaie; porte-monnaie et portefeuilles; petits porte-monnaie; petits sacs.
- 25 (3) Tabliers; vêtements de sport; vêtements professionnels; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, des robes et des shorts; manteaux pour femmes; vestes; jeans; gants tricotés; bonnets tricotés; pulls tricotés; chaussures; chaussures pour femmes; vêtements de sport; bas de bikini; haut de bikini; chemisiers; combinaisons; caleçons boxeur; shorts boxeurs; vêtements professionnels; chemises boutonnées; pantalons capri; cardigans; pantalons décontractés; chemises décontractées; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; manteaux pour hommes et femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; hauts courts; manteaux en denim; vestes en denim; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; robes; cache-oreilles; robes de soirée; robes de bal; vêtements de sport; chapeaux à la mode; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; pantalons en polaire; vêtements de cérémonie; robes de soirée; vêtements de gymnastique; costumes d'Halloween; bandeaux; vestes à capuche; pulls à capuche; sweats à capuche; hauts à capuche; pantalons de jogging; robes chasubles; combinaisons; bonnets en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; costumes pour femmes; vestes longues; pulls à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas décontractés; costumes de mascarade; chemises pour hommes; mitaines; ceintures porte-billets; monokinis; cache-cou; vêtements d'hiver d'extérieur; vestes d'extérieur; salopettes; tailleurs-pantalons; pantalons; manteaux en laine, jupons; poches pour vêtements; pulls; pyjamas; imperméables; écharpes; châles; châles et foulards de tête; vestes de moto; plastrons; chemises; chemises pour costumes; pantalons courts; jupons courts; shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; tailleurs-jupes; jupes; jupes et robes; masques pour dormir; vestes à

manches; vestes sans manches; jerseys sans manches; pantoufles; chaussettes; vestes de sport; vestes de sport; chemises de sport;; vêtements de sport; jerseys de sport; costumes; pantalons de survêtement; sweatshirts; survêtements; tee-shirts; débardeurs; tanga; costumes de théâtre; collants; toques; chaussures d'athlétisme; vestes d'athlétisme; pantalons d'athlétisme; survêtements d'athlétisme; bustiers tubulaires; tutus; pantalons d'échauffement; gants d'hiver; chemisiers pour femmes; lingerie pour femmes; chemises pour femmes; vêtements de sport pour femmes; costumes pour femmes; ; bonnets en laine; chemises tissées; hauts tissés; pantalons de yoga

- 35 (1) Services de vente par correspondance dans le domaine des vêtements; ventes en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de magasin de détail proposant des vêtements; vente de vêtements
- 37 (2) Réparation des vêtements
- 40 (3) Tricotage et finitions personnalisés pour les vêtements; altération de vêtements; altération de vêtements sur mesure; couture ou confection de robe sur mesure; confection de robe; teinture de vêtements; broderie; services de broderie; travaux d'aiguille et confection; impression de motifs sur textiles; couture; services de couture; services de broderie sur tee-shirts; teinture de textiles; tissage de textiles; traitement et finition de la laine
- 42 (4) Upcycler/recycler/repandre la conception des tissus et des vêtements existants; conception de vêtements; services de conception de robes; conception de robes; services de consultation en design de mode; conception de bijoux; services de conception de vêtements; conception de vêtements

Comparutions et agents inscrits au dossier

DATE DE L'AUDIENCE : Aucune audience tenue

AGENTS INSCRITS AU DOSSIER

Pour l'Opposante : McMillan LLP

Pour la Requérante : Aucun agent nommé